

ソフトウェア関連発明特許に係る判例紹介
～容易想到性の判断に誤りがあるとして審決を取消した裁判例～

令和2年（行ケ）第10134号

原告：ビデリ インコーポレイテッド

被告：特許庁長官

2021年11月24日

執筆者 弁理士 田中 伸次

1. 概要

本件の原告は、名称を「インターネットを介したデジタル・アート配信および鑑賞の制御ならびに画像形成のためのシステムおよび方法」とする発明について、国際出願日を平成26年3月14日とする特許出願（特願2016-503116 [パリ条約による優先権主張平成25年12月17日，平成26年3月14日及び平成25年3月15日，いずれも米国]。以下「本願」といい，本願の際に添付された明細書を「本願明細書」という。）をし（甲6），平成28年1月12日，平成29年3月14日及び平成30年5月2日に，それぞれ手続補正をしたが，同年8月28日付けで拒絶査定を受けた。そこで，原告は，平成31年1月4日，同拒絶査定に対する不服審判の請求（不服2019-55号。以下「本件審判請求」という。）をし，その後，令和2年3月12日付けで手続補正をした（甲7）。

特許庁は，令和2年6月30日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は，同年7月17日に原告に送達された。

原告は，当該拒絶査定を取消を求めて，同年11月13日に本件訴訟を提起した。

審判合議体は本件審決において，進歩性欠如を理由として，本願は拒絶すべき旨の審決をした。

しかし，裁判所は，本件審決の容易想到性の判断に誤りがあるとして審決を取り消す判決をした。

2. 本願発明

（1）特許請求の範囲の記載

本件において争点となったのは，令和2年3月12日付けの手続補正後の本願の特許請求の範囲の請求項8に係る発明（以下，「本願発明8」という。）であり，以下のとおりである（各構成の冒頭の符号（A）～（K）[枝番を含む。]は，本件審決において説明のために付されたもので，以下「構成A」などという。）

【請求項8】

（A）処理コントローラと，メモリと，表示画面とを備えたディスプレイ装置に，表示

用のデジタル・コンテンツを記憶するための方法であって、

(B) 1つまたは複数のディスプレイ装置の表示画面上に表示されるように構成された、少なくとも1つのデジタル・コンテンツ・アイテムを用意することと、

(C) 通信コントローラ、インターフェース・サーバおよびサービス管理システムを含むコンテンツ・サービス・クラウドを有するサービス・クラウドであって、サーバ、メモリ、およびプロセッサを備えたサービス・クラウドを用意することと、

(D) 前記サービス・クラウドの保護記憶システムにより、前記少なくとも1つのデジタル・コンテンツ・アイテムを記憶および管理することと、

(E 1) 前記少なくとも1つのデジタル・コンテンツ・アイテムを表示するように構成された前記1つまたは複数のディスプレイ装置の前記処理コントローラと、前記サービス・クラウドの通信コントローラにより、通信することと、

(F 1) 前記少なくとも1つのデジタル・コンテンツ・アイテムの前記サービス・クラウドの前記保護記憶システムへの導入を、前記サービス・クラウドのデジタル・メディア・コンテンツ取込エンジンにより制御することと、

(G) 前記1つまたは複数のディスプレイ装置上の前記少なくとも1つのデジタル・コンテンツ・アイテムの供給を、前記サービス・クラウドの供給エンジンにより制御することと、

(H) 前記供給エンジンにより供給を受けた、前記1つまたは複数のディスプレイ装置の動作状態および性能レベルを反映したデータを、前記サービス・クラウドのサービス管理システムにより収集することと、

(I) 前記1つまたは複数のディスプレイ装置上に表示するための前記少なくとも1つのデジタル・コンテンツ・アイテムの選択のために、前記サービス・クラウドのサーバにより、メモリ、プロセッサおよびユーザ入力装置を備えたコンピュータ上で稼働するアプリケーションのインターフェースとなることと、

(J) 認証されたデジタル・コンテンツ・アイテムを、前記サービス・クラウドの外部の創作地点から、インターネットを介して、前記1つまたは複数のディスプレイ装置へと、前記サービス・クラウドの外部コンテンツ・ゲートウェイにより転送することと、

(K) コンテンツを、前記1つまたは複数のディスプレイ装置へ、前記サービス・クラウドの外部の1つまたは複数の外部供給源から、前記サービス・クラウドのライブ・データ・フィード・ゲートウェイにより提供することと、

(E 2) 前記ユーザ入力装置による前記少なくとも1つのデジタル・コンテンツ・アイテムの前記選択に応答して、前記少なくとも1つのデジタル・コンテンツ製品を、前記インターネットを介して、前記ディスプレイ装置の前記表示画面へと、前記通信コントローラにより送信することと、

(F 2) 前記1つまたは複数のディスプレイ装置上に表示するための前記少なくとも1つのデジタル・コンテンツ・アイテムを、前記デジタル・メディア・コンテンツ取込

エンジンにより解析することを含み、

(F 3) 前記デジタル・メディア・コンテンツ取込エンジンは、低容量取込および大容量取込を含む取込作業フローを備える、

(A) 方法。

(2) 経過

本件発明に係る特許出願の経過は、以下のとおりである。

平成26年	3月14日	国際出願 (PCT/US2014/029506)
平成27年	9月14日	国内移行
平成27年11月	13日	翻訳文提出
平成28年	1月12日	手続補正書, 上申書提出
平成29年	3月14日	手続補正書提出, 審査請求
平成30年	1月26日	拒絶理由通知
平成30年	5月2日	意見書, 補正書提出
平成30年	9月4日	拒絶査定 (送達)
平成31年	1月4日	拒絶査定不服審判請求
令和元年	12月19日	拒絶理由通知
令和2年	3月12日	意見書, 補正書提出
令和2年	6月15日	審理終結通知
令和2年	7月17日	審決 (送達)
令和2年11月	13日	出訴
令和3年	7月29日	判決言渡

3. 本願発明の概要

裁判所は本願発明の概要を以下のように認定した。

ア 本願発明は、画像や映像のデジタル・コンテンツを、薄型のディスプレイ装置に表示するためのシステム及び方法に関するものである (本願明細書の段落【0002】)。

イ 従来、芸術作品については、画像がガラス、キャンバス等の媒体上に固定され、容易に変更できないといった問題があった (同【0003】)。また、画像や映像のコンテンツについては、ユーザがディスプレイ上で体験のあらゆる要素を自ら調節することはできず (同【0004】)、デジタル・コンテンツについても、ディスプレイ装置が重く、扱い難い、設置が難しい、使用が困難である、固定した向きを有するといった問題があった (同【0005】)。

上記に関し、従来、壁上の絵画等を変更する統合手段や、統合プラットフォーム上で加入可能なデジタル・アート画像の大規模データベースは存在せず、ユーザにおい

て、画像や映像のコンテンツを、ディスプレイ上で容易に操作し、体験のあらゆる要素を自ら調節することができるシステムもなく、それに係るユーザ・インターフェースも存在しなかった（同【0006】）。

ウ 本願発明は、ディスプレイ装置に、表示用のデジタル・コンテンツを記憶するためのシステム又は方法であって、①処理コントローラ、メモリ及び表示画面を備えたディスプレイ装置と、②通信コントローラ、インターフェース・サーバ及びサービス管理システムを含むコンテンツ・サービス・クラウドを有するサービス・クラウドを、構成要素として含むものであり、サービス・クラウドは、次の機能等を備えている（請求項1及び8、本願明細書の段落【0007】）。※は図との対応関係で筆者によるもの。

(ア) 保護記憶システム → ※図12BのVSSS1201

ディスプレイ装置上に表示されるように構成されたデジタル・コンテンツ・アイテムの記憶及び管理に係るものである。

(イ) 通信コントローラ → ※図12A, BのViCC1202

ディスプレイ装置との通信に係るもので、ユーザ入力装置によるデジタル・コンテンツ・アイテムの選択に応答して、デジタル・コンテンツ製品を、インターネットを介して、ディスプレイ装置の表示画面へと送信するものである。

(ウ) 供給エンジン → ※図12BのVPE1203

デジタル・コンテンツ・アイテムの供給の制御に係るものである。

(エ) サービス管理システム → ※図12A, BのVSMS1204

供給エンジンから供給を受けた、ディスプレイ装置の動作状態及び性能レベルを反映した、データの収集に係るものである。

(オ) デジタル・メディア・コンテンツ取込エンジン → 図12BのVIE1209

デジタル・コンテンツ・アイテムの導入の制御に係るもので、低容量取込及び大容量取込を含む取込作業フローを備え、デジタル・コンテンツ・アイテムの解析にも係るものである

(カ) サーバ → 図12BのVIS1205?

デジタル・コンテンツ・アイテムの選択のための、メモリ、プロセッサ及びユーザ入力装置を備えたコンピュータ上で稼働するアプリケーションのインターフェースに係るものである。

(キ) 外部コンテンツ・ゲートウェイ → ※図12BのVCG1210

認証されたデジタル・コンテンツ・アイテムを、サービス・クラウドの外部の創作地点から、インターネットを介して、ディスプレイ装置へと転送することに係るものである。

(ク) ライブ・データ・フィード・ゲートウェイ ※図12AのVDG1211

サービス・クラウドの外部の供給源から、コンテンツをディスプレイ装置へと提供することに係るものである。

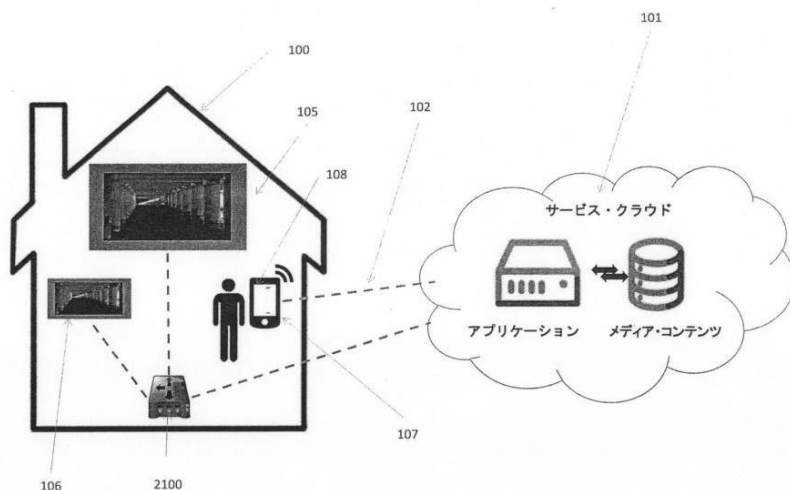


図 1 : 本願の図 1

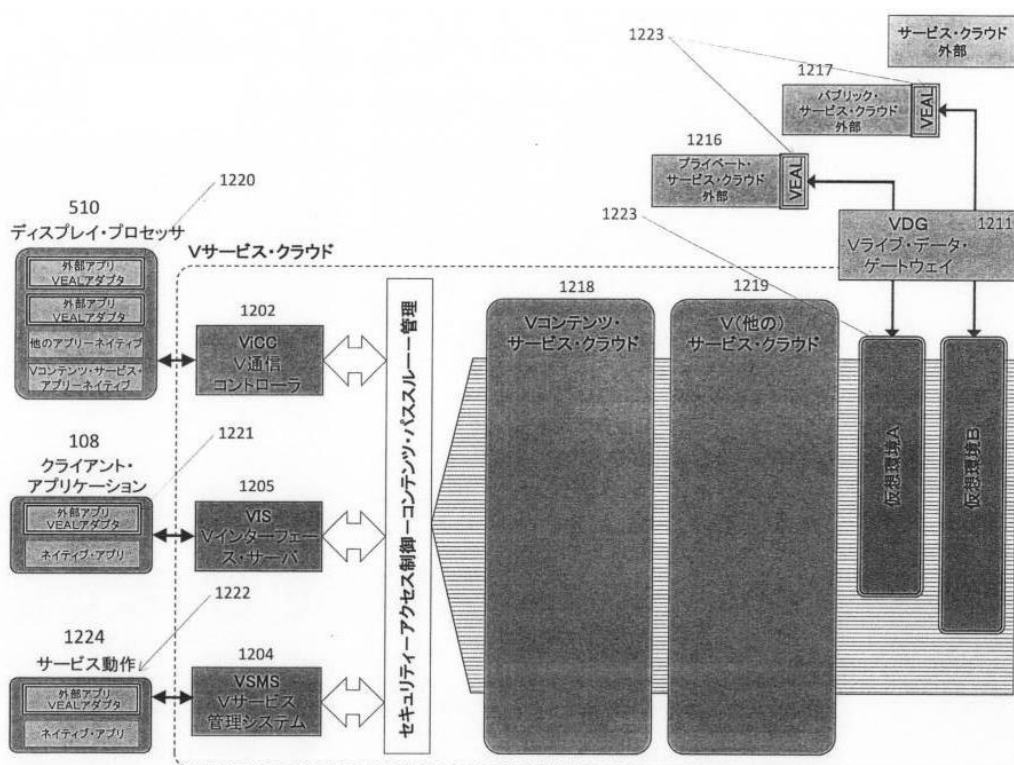


図 2 : 本願の図 1 2 A

【図 1 2 B】

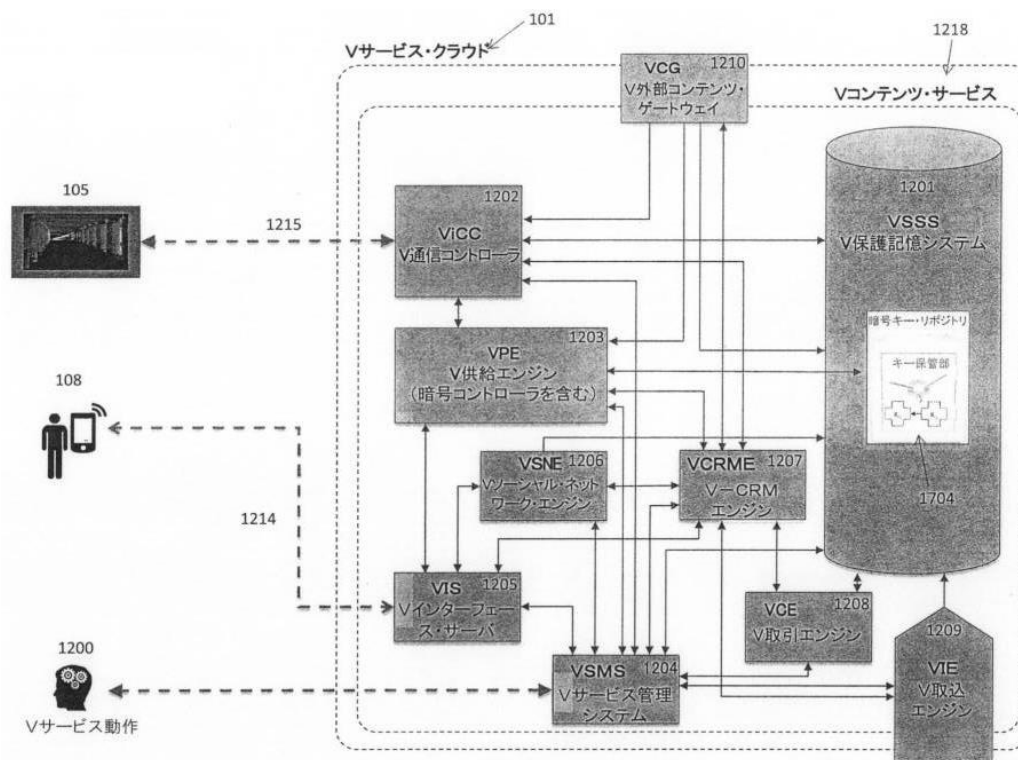


図 3 : 本願の図 1 2 B

4. 引用発明

(1) 甲 1 発明 (thePlatform 「mpx Overview White Paper」平成 2 4 年 2 月 [URL : http://以下省略]) に記載された発明)

裁判所は甲 1 発明を以下のように認定した。

「(a) m p x を通じて、(b) 取込み、(c) 自動パブリッシング及び配信、(d) 柔軟な配信及び格納、(e) 収益化等の複合的なタスクを実行可能な方法であって、

(b) 取込みサービスは、以下の 2 つの方法を提供し、

(b 1) フィードリーダーは、ユーザのフィードを監視し、コンテンツの追加又は変更をアカウントに自動的にアップロードし、

(b 2) m p x アップローダは、アプリケーションとして動作し、任意の数及びサイズのファイルを選択してバックグラウンドでアップロードし、

(c) 自動パブリッシング及び配信サービスは、ファイル選択、トランスコーディング及びアセットタイプの適用といったパブリッシングプロセス全体を自動化してユーザに提供し、

(d 1) 柔軟な配信及び格納サービスは、ユーザのコンテンツ配信ネットワーク (CDN) を管理するためのクリーンで効率的なインターフェースを提供し、

(d 2) m p x は、以下の 3 つのタイプの配信をサポートし、CDN が提供するサービ

スに応じて、サーバベースで配信タイプを組み合わせることができ、

(d 2 1) ストリーミングサーバ又はサーバを使用して即時再生のためにファイルをプレイヤーにストリーミングするタイプ、

(d 2 2) 格納及びオフライン再生のためにファイルをクライアントにダウンロードするタイプ、

(d 2 3) オリジンサーバからファイルを引き出し、CDNのエッジキャッシュに移動させるタイプ、

(d 3) Akamai Technologies, Inc. 等とのCDN統合はユーザに配信選択肢の柔軟性を提供し、

(e 1) 収益化は、広告ベース、サブスクリプションベース及びペイパービュー方式をサポートする、広告及び収益化技術プロバイダーとの統合を提供し、

(e 2) 収益化は、ユーザに、サブスクリプション、ペイパービュー、VOD、レンタル、バンドルを含む種々のコンテンツ購入方法を提供し、

(f 1) プレイヤサービスは、ホストサービスを通じて、OTTデバイスのために構築されたプレイヤーを提供し、

(f 2) プレイヤサービスは、全画面再生、共有、自動スタート再生及びパートナープラットフォームのサポートを含む、

(g) そのビデオ管理システムをアプリケーション・サービス・プロバイダ (ASP) として運営される、

(a) 方法。」

※下線部は審決とは異なる点。

(2) 甲2技術（特開2011-253432号公報に記載された技術）

裁判所は、甲2技術を審決と同じく、以下のように認定した。

「(h) クライアントに対してファイルを配信する方法において、

(h 1) 複数のクライアント211におけるファイルの受信品質の指標、および複数のクライアント211の受信性能の指標を含む品質情報を取得し、

(h 2) 取得された品質情報の示す受信品質および受信性能に基づいて、複数のクライアント211を複数のグループに分け、グループごとにファイルの配信を制御し、

(h 3) サーバおよびクライアント間の回線状態、クライアントの動作状態、ならびに各クライアントの固定的なスペック値に応じて、より効率的なファイル配信を実現する

技術。」

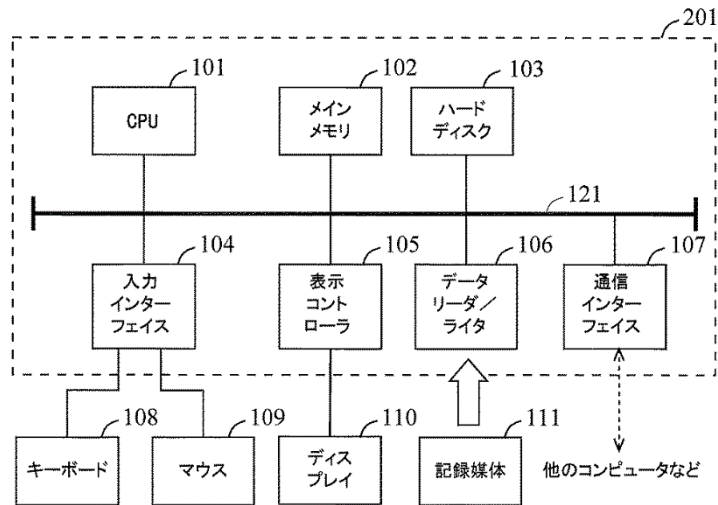


図4：甲2の図3

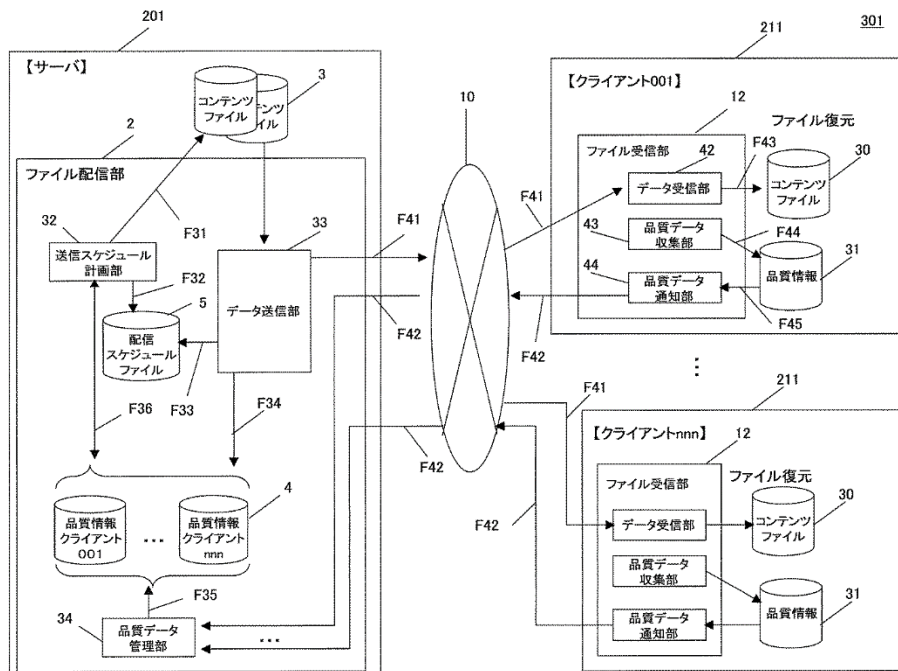


図5：甲2の図4

(3) 甲3技術 (特開2008-234206号公報に記載された技術)

裁判所は、甲3技術を審決と同じく、以下のように認定した。

「(i) ピアツーピア (P2P, Peer to Peer) システムに係る情報送信システムにおいて、

(i1) ピア1A~1Iは、パーソナルコンピュータ、PDA、携帯電話などのネット

ワーク接続可能なハードウェアであって、

(i 2) P 2 P ネットワーク NT 2 は、ピア 1 の持つデータを管理する情報管理サーバ 5 が接続され、

(i 3) 情報管理サーバ 5 は、メタデータ管理部 5 0 3 と、メタデータ部 5 0 4 とを有し、

(j) ピア 1 が行うデータ／メタデータ生成処理の手順、データの検索及び取得処理の手順は、

(j 1) ピア 1 A において、メタデータ生成部 1 1 1 は、配信対象のデータを新たに生成した場合、当該データのメタデータを新たに生成し、新たに生成したメタデータを情報管理サーバ 5 に送信し、

(j 2) ピア 1 B は、ユーザの所望するデータ、もしくは、あらかじめ指定されていたデータの検索を要求する検索リクエストを情報管理サーバ 5 に送信し、

(j 3) 情報管理サーバ 5 は、当該検索リクエストを受信すると、メタデータ部 5 0 4 に記憶されているメタデータを用いて該当のデータを検索し、当該メタデータを検索結果に含めて当該ピア 1 B に対して送信し、

(j 4) ピア 1 B は、情報管理サーバ 5 から送信された検索結果を受信すると、当該検索結果から所望のデータを選択し、選択したデータがピア 1 A に保持されているものとする、ピア 1 B は、当該 1 A に対して該当のデータの送信を要求し、そして、ピア 1 B は、当該要求に従ってピア 1 A から送信されたデータを取得する、技術。」

(4) 甲 4 技術、甲 5 技術

甲 4 技術 (国際公開第 2 0 1 1 / 0 5 6 3 8 8 号) に記載された技術、及び、甲 5 技術 (特開 2 0 0 6 - 3 0 3 8 9 9 号公報) に記載された技術についても、裁判所は審決と同じく認定した。

5. 本願発明 8 と甲 1 発明との相違点

本件審決は、本願発明 8 と甲 1 発明との相違点を以下のように認定した。

(1) 相違点 1

本願発明 8 は「前記供給エンジンにより供給を受けた、前記 1 つまたは複数のディスプレイ装置の動作状態および性能レベルを反映したデータを、前記サービス・クラウドのサービス管理システムにより収集する」構成 (構成 H) を有するのに対して、引用発明はそのような構成を有しない点。

(2) 相違点 2

本願発明 8 は「認証されたデジタル・コンテンツ・アイテムを、前記サービス・クラウドの外部の創作地点から、インターネットを介して、前記 1 つまたは複数のディスプレイ

装置へと、前記サービス・クラウドの外部コンテンツ・ゲートウェイにより転送する」構成（構成J）を有するのに対して、引用発明はそのような構成を有しない点。

（3）相違点3

本願発明8は「認証されたデジタル・コンテンツ・アイテムを、前記サービス・クラウドの外部の創作地点から、インターネットを介して、前記1つまたは複数のディスプレイ装置へと、前記サービス・クラウドの外部コンテンツ・ゲートウェイにより転送する」構成（構成J）を有するのに対して、引用発明はそのような構成を有しない点。

（4）相違点4

本願発明8は「前記1つまたは複数のディスプレイ装置上に表示するための前記少なくとも1つのデジタル・コンテンツ・アイテムを、前記デジタル・メディア・コンテンツ取込エンジンにより解析する」構成（構成F2）を有するのに対して、引用発明はメディア（コンテンツ）をアップロードしても、解析及び修正を行わない点。

6. 争点

原告が主張した取消事由は、以下のとおりである。

（1）相違点の認定の誤り

- ・「m p x」サービス・クラウドに相当しないこと
- ・相違点の看過

（2）相違点に係る容易想到性の判断の誤り

- ・相違点1に係る容易想到性の判断の誤り
- ・相違点2に係る容易想到性の判断の誤り
- ・相違点3に係る容易想到性の判断の誤り
- ・相違点4に係る容易想到性の判断の誤り

裁判所は、相違点に係る容易想到性について判断した。

7. 裁判所の判断

（1）相違点1に係る構成の容易想到性について

本件審決は、引用発明に甲2技術を適用した発明は、OTTデバイスの「ファイルの受信品質および受信性能の指標を含む品質情報を取得する」構成を備える方法ということができ、同構成は、構成Hの「1つまたは複数のディスプレイ装置の動作状態および性能レベルを反映したデータをサービス管理システムにより収集する」構成に相当すると判断した。

しかし、裁判所は、次のように判断した。

甲2技術は、ファイルの効率的な配信のための技術であって、そこで取得される品質情報は、クライアント計算機の性能や動作状態、あるいは回線状態などに関するものと認められる。なお、甲2の段落【0049】、【0050】、【0053】及び【図3】からすると、甲2において、サーバ201と同様の概略構成であり得るクライアント211がディスプレイ装置と接続されることは示唆されているが、他方で、ディスプレイ110は、あくまで、サーバ201に備わる表示コントローラ105と接続される外部装置として取り扱われており（下線筆者、以下同様。）、そのような外部装置であるディスプレイ110から何らかの情報を取得することについての記載は見当たらない。

したがって、甲2技術における「受信品質の指標・・・および受信性能の指標を含む品質情報」に、ディスプレイ装置の品質等の情報が含まれているとまでは認められず、その点に係る技術常識等を認めるべき他の証拠もない。

そうすると、仮に、引用発明の構成b1の「コンテンツ」及び構成f1の「OTTデバイス」が、それぞれ本願発明8の「デジタル・コンテンツ・アイテム」及び「ディスプレイ装置」に相当するという判断を前提とし、クライアントに対してファイルを配信する方法において配信の効率化を図ることが一般的課題であると解して、引用発明に甲2技術を適用し、OTTデバイスの「ファイルの受信品質および受信性能の指標を含む品質情報を取得する」構成を備えるものとしたとしても、直ちに「ディスプレイ装置」の「品質情報を取得する」ことまでをも含む構成になるということはず、本願発明8の構成Hの「1つまたは複数のディスプレイ装置の動作状態および性能レベルを反映したデータをサービス管理システムにより収集する」構成に相当するものになるとはいえない。

よって、本件審決における相違点1に係る容易想到性の判断には、誤りがあると、裁判所は判断した。

(2) 相違点2に係る構成の容易想到性について

本件審決は、引用発明に甲3技術を適用した発明は、OTTデバイス（ピア1A）から他のOTTデバイス（ピア1B）に対して、「ピア1Bは、ピア1Aに該当のデータの送信を要求する」構成を備える方法ということができ、当該構成は、構成Jの「外部の創作地点から、インターネットを介して、前記1つまたは複数のディスプレイ装置へと、前記サービス・クラウドの外部コンテンツ・ゲートウェイにより転送する」構成に相当すると判断した。

しかし、裁判所は、次のように判断した。

甲3技術がピアツーピアシステムに係るものである（構成i）のに対し、引用発明は、コンテンツの取込み、自動パブリッシング、配信及び格納並びに収益化等の複合

的なタスクが実行可能であるもので、それ自体が主体的にコンテンツの取込みや配信等を行う方法であるものと解されるから、甲3技術と引用発明とは、少なからず技術分野を異にするものというべきである。この点、「送信クライアント、受信クライアント及びサーバとの間でデータ送受信を行う方法」という広い技術分野に属することから直ちに、それらの関係性等を一切考慮することなく、引用発明に甲3技術を適用することを容易に想到することができるものとは認め難い。

そして、甲3に、他に、甲3技術を引用発明に適用する動機付けや示唆となる記載があるとも認め難い。

よって、本件審決における相違点2に係る容易想到性の判断には、誤りがある。

(3) 相違点3に係る構成の容易想到性について

裁判所は、本件審決は相違点3に係る構成の容易想到性の判断について、不明確な点があることを指摘した。しかし、裁判所は、原告が取消事由として主張するものではないので、特許庁において更なる審理判断がされることを考慮して判示するものである、と述べた。

(4) 相違点4に係る構成の容易想到性について

相違点4に係る構成の容易想到性についての本件審決の判断に誤りは、理由がないと裁判所は判断した。

8. 結論

裁判所は、相違点1に係る容易想到性の判断の誤り及び相違点2に係る容易想到性の判断の誤りは、いずれも理由があるから、本件審決を取り消すこと旨の判決をした。

9. 考察

審決の取消理由となった相違点1の容易想到性について、判決書の文章では、裁判所の判断が筆者には分かりにくいと感じたので、以下、筆者なりの解釈を述べる。

本願のディスプレイ装置は、サービス・クラウドから映像データを受信して、表示する装置である。

一方、甲2技術におけるクライアントは、「映像コンテンツなどの大容量ファイルを何千・何万台の拠点すなわちクライアントに分配する運用において、ファイル分配元となるサーバ（ファイル配信装置）は、ファイル分配先となるクライアント（ファイル受信装置）の受信品質および受信性能の情報を収集しながら受信品質および受信性能の少なくとも一方が類似するグループを作成する。そして、サーバは、グループ単位で最適な送信手段を判断し、データ送信を行なう。」（甲2の段落【0021】）との記載、甲2の図4において、クライアント211が記憶するコンテンツファイル30の上部にファイル復元

と記載されていることからすると、ディスプレイ装置を備えているとしても、コンテンツファイル30の受信を完了した後に、コンテンツの表示をすると解釈するのが妥当である。

したがって、裁判所が判断したように、甲2技術において、クライアント211から収集される情報には、ディスプレイ装置の品質等の情報は含まれないと考える。

拒絶査定審判においては、審査段階と異なり、一致点及び相違点を明示し、相違点の容易想到性の判断では、出来得る限り公知文献を示すことが求められる。

相違点が容易想到であること示すためには、相違点に係る構成が明確に開示されている副引用例を示すことがベストであるが、確かに開示されていると誰もが疑わないような完璧な副引用例を見つけることは困難である場合が多いと考える。

したがって、請求人は、相違点に係る構成と、副引用例に開示されている内容とにズレがないかを、処理内容だけではなく、技術分野やハードウェア構成等も含めて、慎重かつ詳細に検討すべきである。そのような検討が、副引用例には相違点に係る構成は開示されていないと、裁判所に認めさせるという結果に繋がるからである。

以上